



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudkyně JUDr. Ivanky Havlíkové Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobce: **Taiko, a.s.**, IČ : 27170609
sídlem Římská 10/12, Praha 2
zastoupena advokátem Mgr. Jakubem Valentou
sídlem Římská 103/12, Praha 2

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6

za účasti osoby zúčastněné na řízení: **P. B.**
sídlem S. P.
zastoupen advokátem Mgr. Davidem Štůlou
sídlem Eliášova 266/3, Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 11. 2017, č. j. O-513015/D17080132/2017/ÚPV,

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 11. 2017, č. j. O-513015/017080132/2017/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 15 342 Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobce Mgr. Davida Böhma, advokáta.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení vymezení sporu

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 11. 2017, č. j. O -513015/D17080132/2017/ÚPV, jímž byl zamítnut jeho rozklad a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 18. 7. 2017, č. j. O-513015/D15104888/2015/ÚPV o zamítnutí návrhu žalobce na prohlášení slovní ochranné známky č. 348182 ve znění „TRDLO“, ve vlastnictví P. B., za neplatnou.
2. Prvostupňovým rozhodnutím Úřadu byl zamítnut návrh žalobce podle ust. § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b), c) a d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“) na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Žalobce svůj návrh odůvodnil tím, že napadená ochranná známka postrádala pro výrobky a služby ve třídách 30,32 a 43 mezinárodního třídění výrobků služeb, pro které byla zapsána, rozlišovací způsobilost. Žalobce uvedl, že jde o označení obvyklé v českém jazyce, které je užíváno jako druhové označení výrobků, a běžný spotřebitel si pod označením „trdlo“ představí „trdelník“, neboť oba výrazy je nutné považovat za synonyma a spotřebitel si přímo nevybaví výrobek vlastníka ochranné známky.
3. Úřad na základě důkazů předložených navrhovatelem (žalobcem) na základě výsledku řízení ve věci zápisu kombinované ochranné známky č. O-346552 ve znění „STAROČESKÉ TRDLO“, jejímž vlastníkem je rovněž P. B. odmítl názor žalobce, že výraz „trdlo“ je vžitým názvem tradičního cukrářského výrobku, označovaného v odborné literatuře jako trdelník.
4. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce rozklad, v němž namítal nedostatečné zjištění stavu věci z důvodu nesprávného hodnocení jím předložených důkazů, když Úřad z předložených důkazů přihlédl jen k těm, v nichž je označení „trdlo“ zmiňováno jako nástroj na pečení trdelníků, přičemž zcela opominul důkazy, z nichž plyne, že slovo „trdlo“ je užíváno pro pekařský výrobek samotný. Žalobce zdůraznil zejména důkaz stanoviskem Úřadu pro jazyk český, které prokazuje pravý opak názoru Úřadu a Úřad toto stanovisko devaluje ve prospěch svého názoru. Žalobce dále namítal nesprávnost převzetí závěrů rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 3. 2012 ve věci zápisu kombinované ochranné známky. Jsou-li dle žalobce oba výrazy – „trdlo“ a „trdelník“ synonyma, pak jsou dány důvody pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou dle ust. § 4 písm. a), b) a c) cit. zákona.
5. Vlastník napadené ochranné známky ve svém vyjádření k rozkladu uvedl, že žalobce předloženými důkazy neprokázal zejména frekvenci užívání slova „trdlo“ pro označení pečiva v současné době tak, že by vylučovalo jeho rozlišovací způsobilost, slovo „trdlo“ není užíváno k označení trdelníku. Zdůraznil, že stanovisko Ústavu pro jazyk český a Český národní korpus včetně zdroje definice ve Wikipedii nejsou relevantními důkazy o

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

tom, jak běžný spotřebitel vnímá význam slova „trdlo“, ostatní důkazy, zejména fotografie, vlastník zpochybnil tím, že z důkazů není zřejmé, z jaké doby pocházejí a zda nejde právě o činnost vlastníka napadené ochranné známky. Pokud jde o užití výrazu v médiích jediným redaktorem, nejde o důkazní zdroj toho, že masy lidí užívají slovo „trdlo“ jako synonymum slova „trdelník“. Důkazní síla dokladů žalobce předložených pod č. 1-16 není natolik početná a vypovídající, aby vyvrátila závěr Úřadu. Zachycené případy nelze považovat za komplexní průzkum trhu. Vlastník napadené ochranné známky poukázal na to, že otázka, zda jsou oba výrazy synonyma, již byla opakovaně řešena a vyřešena.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

6. Předseda Úřadu (dále jen „žalovaný“) založil své rozhodnutí na zhodnocení, že žalobce nedoložil důkazy, které by prokazovaly jeho tvrzení o zápisné nezpůsobilosti slovního označení „TRDLO“ v době zápisu ochranné známky. Žalovaný uvedl, že v tomto řízení není na Úřadu, aby Úřad navrhovateli dokladoval, z jakého důvodu shledal přihlášku ochranné známky „TRDLO“ způsobilou k zápisu do rejstříku ochranných známek, ale naopak je na navrhovateli, aby prokázal, že slovní označení „TRDLO“ bylo do rejstříku ochranných známek zapsáno v rozporu s ustanoveními § 4 písm. b), c) a d) zákona č. 441/2003 Sb. Žalovaný odmítl rozkladovou námitku, že Úřad nezjistil stav věci ve smyslu zásady materiální pravdy dle ustanovení § 3 zákona č. 500/2004 Sb. Žalovaný hodnotil jednotlivé důkazy předložené navrhovatelem z hlediska rozlišovací způsobilosti předmětného slovního označení „TRDLO“ a shledal, že tyto důkazy převážně nevypovídají nic o užívání předmětného výrazu v době zápisu napadené ochranné známky nebo jen odkazují na obsah Wikipedie, na internetové stránky a dále jsou předloženými důkazy nedatované fotografie, které tak nemohou vyvrátit, že slovní prvek „TRDLO“ nebylo k datu zápisu napadené ochranné známky vžitým názvem tradičního cukrářského výrobku, označovaného v odborné literatuře jako „trdelník“, resp. že slovní prvek „TRDLO“ se k výrobku sice váže, avšak způsobem, který není pro subjekty tento výrobek nabízející nikterak obvyklý. Žalovaný zhodnotil, že většina navrhovatelem předložených dokladů, resp. jejich obsah pochází z let 2004 až 2010, nebo doklady nejsou datovány, a tudíž nemají vypovídací hodnotu ve vztahu k relevantnímu období, tj. k datu zápisu napadené ochranné známky do rejstříku (2. 9. 2015). Důkazy předložené navrhovatelem v tomto řízení prokázaly pouze ojedinělé výskyty použití výrazu „TRDLO“ (jakožto synonyma slova „TRDELNÍK“, označujícího sladký pekařský výrobek z kynutého těsta) v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku. Rozkladovou námitku, že orgán prvního stupně řízení při hodnocení důkazů vybíral pouze některé z předložených důkazů, proto odvolací orgán hodnotí jako nedůvodnou.
7. K navrhovatelem navrženým důkazům - printscreeny výsledků hledání hesla „TRDLO“-ve vyhledávači Google, které navrhovatel předložil spolu s rozkladem, žalovaný uvedl, že tyto nové podklady, resp. skutečnosti z nich vyplývající, nelze v řízení před odvolacím orgánem akceptovat s odvoláním na ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., podle něhož odvolací orgán k nově předloženým důkazům a novým skutečnostem přihlíží jen tehdy, nemohl-li je účastník (v daném případě navrhovatel) předložit již do řízení před orgánem prvního stupně. Odvolací orgán konstatuje, že navrhovatel současně ve svém rozkladu neuvádí žádné konkrétní důvody, proč tyto nové, s rozkladem předložené podklady nemohly být předloženy již do řízení před orgánem prvního stupně řízení. Nad

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

rámec uvedeného však z předloženého nedatovaného dokladu není zřejmé, k jakému období se fotografie obsažené na internetu vztahují, přičemž minimálně v případě devíti fotografií se jedná o zobrazení výrazu „TRDLO“¹ jako součásti kombinované ochranné známky č. 323831, jejímž vlastníkem je pan P. B., který vlastní též napadenou ochrannou známku č. 348182).

8. K rozkladovým námitkám ohledně rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 3. 2012 týkajícího se posouzení rozlišovací schopnosti kombinované ochranné známky „STAROČESKÉ TRDLO“, žalovaný uvedl, že zmíněná ochranná známka je sice kombinovaná, nicméně při řešení otázky její rozlišovací způsobilosti jako celku byla v uvedeném rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 16. 3. 2012 zhodnocena rovněž rozlišovací způsobilost samostatného slovního prvku „TRDLO“, Úřad tudíž zcela správně v souladu se zásadou předvídatelnosti správního rozhodování (viz § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.) zohlednil v předmětném řízení závěr předsedy Úřadu vyplývající z citovaného rozhodnutí a vztahující se výhradně ke slovnímu prvku „TRDLO“, tj. že slovní prvek „trdlo“ se k výrobku sice také vztahuje, avšak způsobem, který není pro subjekty tento výrobek nabízející, nikterak obvyklý.
9. K názoru žalobce, že je irelevantní, jak předmětné pojmy hodnotí jazykozpytci v rámci Slovníku spisovného jazyka českého, na jehož závěry se rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 16. 3. 2012 odvolává, ale rozhodné je, jak vnímá předmětné pojmy průměrný zákazník, a to v době rozhodnutí, žalovaný uvedl, že výklad pojmů „trdlo“ a „trdelník“ vycházející ze Slovníku spisovného jazyka českého je obsažen i v důkazu č. 1 předloženém právě navrhovatelem a bylo zohledněno v citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 16. 3. 2012, jehož závěry žalobce zpochybňuje. Dle žalovaného Úřad nepochybil, když zohlednil závěry vyplývající z výše uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 16. 3. 2012. V dané věci dle žalovaného Úřad při svém rozhodování vycházel z důkazů předložených navrhovatelem a shledal, že tyto důkazy nevyvrátily závěr, k němuž dospěl předseda Úřadu ve zmíněném rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012, tj. že slovní prvek „TRDLO“ není vyloučen ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle ustanovení § 4 písm. b), c) a d) zákona č. 441/2003 Sb., a tudíž napadená ochranná známka nebyla zapsána v rozporu s těmito ustanoveními zákona. Závěry Úřadu tak nevycházejí z domněnek, jak namítá navrhovatel v rozkladu, ale vycházejí z řádně provedeného řízení o zápisu napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek a ze závěrů v paralelním řízení o zápisu kombinované ochranné známky ve znění „STAROČESKÉ TRDLO“, které byly z důvodu užití shodného slovního prvku „TRDLO“ v napadené ochranné známce použitelné pro toto řízení. Navrhovatelem předložené důkazy však nebyly s to prokázat, že označení „TRDLO“ je širokou laickou veřejností vnímáno jako označení cukrářského výrobku. K jeho názoru, že označení „TRDLO“ není dostatečně originální, aby spolehlivě odlišilo konkrétního výrobce, žalovaný uvedl, že rozlišovací způsobilost označení není podmíněna znalostí významu tohoto označení v očích průměrného spotřebitele, jak se domnívá navrhovatel. Podstatné je, zda dané označení dokáže daný výrobek odlišit od výrobků jiných osob, což v případě výrazu „TRDLO“ bylo již prokázáno v předchozím řízení o zápisu napadené ochranné známky č. 348182, resp. v řízení o zápisu kombinované ochranné známky č. 323831 do rejstříku ochranných známek. Na základě uvedeného žalovaný shrnul, že v daném řízení bylo pouze na navrhovateli, aby svůj návrh podložil takovými důkazními prostředky, které by jeho tvrzení prokázaly, avšak navrhovatel důkazní břemeno neunesl. Úřad

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

vycházel z pohledu průměrného spotřebitele, nicméně přitom hodnotil důkazy předložené navrhovatelem. Zohlednil tudíž i významy slov „trdlo“ a „trdelník“¹ obsažené ve Slovníku spisovného jazyka českého, jako součásti stanoviska Ústavu pro jazyk český. Oproti tomu navrhovatel argumentačně ani důkazně nedoložil svá vesměs obecná tvrzení a neprokázal tak, že by slovní označení ve znění „TRDLO“ (příhláška ochranné známky zn. sp. 0-513015 ze dne 18. 4. 2014) bylo v době svého zápisu do rejstříku dne 2. 9. 2015 označením postrádajícím rozlišovací způsobilost, popisným či druhovým.

10. Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

11. Žalobce v podané žalobě uplatnil následující žalobní body.

12. Nesprávná aplikace dispoziční zásady v řízení

Žalovaný dospěl k nesprávnému právnímu závěru a zároveň porušil práva žalobce v předcházejícím řízení, když vycházel z toho, že řízení před Úřadem je ovládáno dispoziční zásadou. Žalobce s odkazem na ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách a § 10 vyhl. č. 97/2004 Sb. upozornil na to, že řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou nemusí být zahájeno výlučně na návrh, neboť Úřad může takové řízení zahájit též ex officio a v takovém řízení se pak uplatní zásada materiální pravdy. Namítal také, že ust. § 141 správního řádu, které upravuje sporné řízení a v němž jsou obsaženy prvky dispoziční zásady, umožňuje správnímu orgánu provést i důkazy jiné než navržené. Zásada materiální pravdy je tak v případě sporného řízení modifikována uplatněním prvků dispoziční zásady. Správní orgán ve sporném řízení vychází zejména z těch důkazů, které byly účastníky navrženy. Ani v případě sporného řízení tedy není možné učinit závěr o vyloučení aplikace zásady materiální pravdy. Žalobce v rámci tohoto žalobního bodu žalovanému vytýká, že je-li řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou možné zahájit i ex officio, měli žalovaný a správní orgán prvního stupně postupovat v řízení v souladu se zásadou vyšetřovací, oproti tomu však odmítli učinit zcela nenáročné úkony ke skutkovému stavu věci, jakými jsou kontrola předmětných internetových stránek či kontrola historie konkrétního hesla na internetových stránkách www.wikipedia.org. Žalovaný měl též provést důkaz navrhovaný žalobcem v rámci rozkladu, kterým jsou printscreeny vyhledávání obrázků na stránce www.google.com pod heslem „TRDLO“. Po prohlédnutí výsledků tohoto vyhledávání je totiž zcela zřejmé, jakým způsobem je širokou veřejností vnímán termín „TRDLO“.

13. Námítka nesrozumitelnosti a nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí.

Uvedenou vadu žalobce spatřuje v tom, jak žalovaný rozporně vysvětluje rozlišovací způsobilost označení. Na jedné straně jako způsobilost, u níž zákon nestanoví podmínku, že spotřebitelská veřejnost spojuje označení s konkrétním subjektem, na straně druhé jako způsobilost identifikovat výrobek či služby jediného, konkrétního subjektu, jeho výrobce. Žalobce má za to, že jeho argumentace ohledně rozlišovací způsobilosti předmětné ochranné známky jsou zcela jednoznačné, odpovídají definicím rozlišovací způsobilosti, tj. že rozlišovací funkce slouží spotřebiteli k odlišení výrobků nebo služeb jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby druhé, že musí být originální, aby umožňovalo spotřebiteli individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje, identifikovat jej s jeho výrobcem. Namítal, že žalovaný tvrzení žalobce zcela nesprávně vyhodnotil, přičemž pro tento účel v

souladu s tvrzením vlastníka ochranné známky ocitoval jednu větu z desetistránkového rozkladu, o níž prohlásil, že z prvoinstančního rozhodnutí Úřadu nevyplývá (či že v něm není obsažena), aniž by vzal v potaz celý kontext či jiná obsahově stejná tvrzení uvedená žalobcem v rozkladu.

14. Námítka nesprávných skutkových zjištění na základě provedeného dokazování a skutkového stavu nemajícího oporu ve spise.

Konkrétně žalovaný odmítl důkaz předložený žalobcem, a to vyjádření Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, to s poukazem na to, že případy užívání termínu „TRDLO“ jako sladkého pekárenského výrobku uvedené v Českém národním korpusu pochází z let 2004 až 2009, tj. o více než 6 let před zápisem předmětné ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Žalobce se nedomnívá, že datum zápisu ochranné známky 2. 9. 2015 je rozhodné datum, ke kterému mají být posuzovány všechny okolnosti a ke kterému mají směřovat všechny důkazy. Upozornil na to, že jazyk má svou dynamiku, že výrazy používané v určitém období nevymizí naráz, ale jsou i nadále ve společnosti užívány. Důvod, že nejsou zachyceny v Českém národním korpusu SYN2015 je mj. ten, že předmětný pekárenský výrobek se stal zcela běžnou potravinou, a to na rozdíl od doby do roku 2010, kdy se jednalo svým způsobem o novinku, a tudíž jí v tisku bylo věnováno daleko víc pozornosti. Žalovaný tedy v případě důkazu vyjádření Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, rezignoval na svou povinnost hodnotit důkazy jednotlivě a všechny důkazy ve své vzájemné souvislosti.

Žalobce rovněž rozporuje neprovedení důkazu z internetové encyklopedie, s tím, že wikipedia je otevřený zdroj, každému je zpřístupněna historie každého hesla, tj. informace o tom, jak bylo každé jednotlivé heslo v čase měněno a upravováno. Na wikipedii odkázal žalobce v rámci rozkladu datovaného dne 17. 8. 2017, přičemž dne 12. 10. 2017 bylo předmětné heslo změněno, a to způsobem vyhovujícím vlastníkově ochranné známky. Z historie hesla „trdelník“ na wikipedii je dle žalobce zcela patrné, že slova „TRDLO“ a „TRDELNÍK“ byla na wikipedii uvedena jako synonyma ode dne vzniku hesla 5. 12. 2011 do dne 12. 10. 2017, tj. i v době zápisu ochranné známky do rejstříku.

Žalobce uvedl, že k důkazu předložil printscreen článku z internetových stránek www.tn.nova.cz s názvem „*Trdelník, nebo trdlo, je sladké pečivo, který má tvar velké duté kremrole*“. Žalovaný nepovažoval tento důkaz za relevantní, neboť byl užit více než rok před datem zápisu ochranné známky do rejstříku a pojednává pouze o jednorázovém použití výrazu „TRDLO“ jakožto synonyma výrazu „trdelník“ a navíc pouze jednou osobou, tj. Ladislavem Hruškou. Dle žalobce se i u tohoto Úřad mylí, když argumentuje pouze datem zápisem ochranné známky do rejstříku. Okamžikem zveřejnění však nebyl tento článek vyčerpán ani spotřebován. Předmětný internetový článek je přístupný na internetu i ke dni podání této žaloby a byl přístupný široké veřejnosti po celou dobu od data zveřejnění, tj. ode dne 2. 5. 2014, tj. po podání přihlášky ochranné známky dne 18. 4. 2014. Stejný závěr potom lze uplatnit u všech internetových článků, které žalobce předložil k důkazu a u kterých odvolací orgán uplatnil obdobně chybný závěr. Žalobce uvedl, že žalovaný ignoruje objektivní skutečnost, že masová média a jejich tváře (moderátoři, herci, celebrity) mají konkrétní vliv na širokou veřejnost a je nesprávné jeho tvrzení, že informace pronesená veřejně známou osobou na internetových stránkách nejsledovanější české televize má stejný dopad na širokou veřejnost, jakoby stejnou informaci pronesla vůči veřejnosti zcela neznámá osoba a nadto zcela nevěrohodně. Podle žalobce žalovaný z předložených důkazů hodnotil pouze ty, které byly ve prospěch jeho názoru.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Žalobce dále žalovanému vytýká, že vycházel ze svého dřívějšího rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012, které, ač nabylo právní moci, nemusí být věcně správné a zákonné. Žalobce ve zmíněném rozhodnutí shledal rozpor mezi závěrem žalovaného v uvedeném rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012, že „trdlo“ je vžitým označením tradičního cukrářského výrobku, označovaného v odborné literatuře jako „trdelník“, „trdelko“ či „šmetrdol“ a požadavkem Úřadu na posuzování rozlišovací způsobilosti z pohledu široké laické veřejnosti a konstatováním žalovaného, že slovo „trdlo“ není běžně vnímáno jako synonymum pro sladké pečivo „trdelník“.

Dle žalobce obsahový význam není rozhodný pro rozlišovací způsobilost, není-li zároveň adekvátně hodnocen z pohledu široké laické veřejnosti a dokumenty obsažené ve spisu (až na jeden) svědčí o tom, že oba termíny jsou ve vztahu k předmětnému cukrářskému výrobku užívány jako synonyma. Žalobce dodal, že veškeré důkazy uvedené žalobcem v řízení, které se týká napadeného rozhodnutí, mají relevanci k rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012. Žalovaný tedy na jedné straně argumentuje tím, že mnohé z důkazů předložených žalobcem v řízení o prohlášení neplatnosti nejsou relevantní, neboť se vztahují k době před zápisem ochranné známky do rejstříku, a na straně druhé argumentuje rozhodnutím ze dne 16. 3. 2012, které je však v přímém rozporu s těmito důkazy, neboť ty se taktéž vztahují k rozhodné době. Žalobce nesouhlasí ani se závěrem žalovaného, že dílčí otázka řešená v rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012 v rámci řízení o zápisu kombinované ochranné známky do rejstříku ochranných známek je směrodatná pro toto řízení.

15. Nesprávný právní závěr o důvodu neprohlášení napadené ochranné známky za neplatnou.

Tvrzení Úřadu a vlastníka, že u některých z předložených důkazů nelze určit, zda se jedná o výrobky či činnost vlastníka ochranné známky či jiného subjektu dokládají absenci rozlišovací způsobilosti ochranné známky pro výrobky a služby vlastníka ochranné známky. Žalobce proto opakuje, že rozlišovací způsobilost je schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, a to v tomto případě širokou laickou veřejností – v tomto případě však zjevně ani vlastník není schopen identifikovat, zda se jedná o jeho vlastní výrobek či o výrobek konkurenčního subjektu; stejně je na tom i Úřad, když vedle toho zmiňuje povinnost viditelného označení prodejního stánku obchodní firmou či identifikačním číslem. S takovou informací by bylo možné identifikovat výrobce či poskytovatele výrobku či služby, takový požadavek ovšem činí z ochranné známky naprosto nadbytečný nástroj.

16. S ohledem na uvedené žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu 1. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

17. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě oponoval uvedeným žalobním bodům.

18. K postupu Úřadu dle dispoziční zásady a k porušení práv žalobce v rozporu se zásadou materiální pravdy žalovaný uvedl, že zásadu materiální pravdy nelze vykládat tak, že by správní orgán měl eliminovat pasivitu účastníků řízení. Aplikace zásady materiální pravdy je ve správním řízení limitována rozsahem, v němž je zjišťování skutečného stavu potřebné pro konkrétní rozhodnutí správního orgánu. Ve sporném řízení dochází k její modifikaci tak, že správní orgán vychází z důkazů navržených účastníky řízení s tím, že nepostačují-li navržené důkazy ke zjištění stavu věci, může správní orgán provést i důkazy jiné. Uvedená zásada slouží k ochraně veřejného zájmu ve správním řízení a neznamena, že by správní

orgán měl povinnost pečovat o individuální zájmy stran a prokazovat jejich nedoložená tvrzení. Žalovaný má za to, že pokud by měl v návrhovém řízení iniciativně opatřovat důkazy k prokázání nedoložených tvrzení žalobce, narušil by tím rovné postavení účastníků správního řízení. V návrhovém řízení ve věci zrušení či neplatnosti ochranných známek je uvedená zásada modifikována ve prospěch aktivity účastníků řízení. Podle § 34 odst. zákona č. 441/2003 Sb., musí být návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou odůvodněn a doložen důkazy. Podle § 10 odst. 3 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, je navrhovatel povinen prokázat odůvodněnost návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou důkazy umožňujícími projednání návrhu. Břemeno tvrzení a břemeno důkazní tak nese navrhovatel. Žalobce měl ve správním řízení možnost prokázat svá tvrzení o zápisné nezpůsobilosti označení „TRDLO“, této procesní možnosti ale nevyužil a důkazní břemeno neunesl. Žalovaný v této souvislosti odkázal na výklad Nejvyššího správního soudu v rozhodnutí sp. zn. 2 As 50/2006 a citoval pasáž, v níž Nejvyšší správní soud judikoval, byť ve vztahu k dřívější obdobné úpravě výmazu ochranné známky, že Úřad rozhoduje *v souladu s obsahem spisu, zejména pak na základě důkazů, které na podporu svých tvrzení předkládají účastníci řízení a zjišťování skutečného stavu věci je tak modifikováno ve prospěch aktivity účastníků řízení. Úřad provádí důkazy předložené či navržené účastníky řízení a je oprávněn důkazní stav na základě vlastní iniciativy a v mezích jeho možností doplňovat (není povinen je vyhledávat), ať ve prospěch návrhu, či k jeho vyvrácení.* Argument žalobce, že žalovaný měl aktivně provést vlastní doplňující dokazování tím spíše, že ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i v řízení *ex offio*, je neopodstatněný, bez opory v zákoně. Pokud je řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájeno na návrh, jde o řízení návrhové ovládané dispoziční zásadou, které nelze směřovat s řízením vedeným z moci úřední. V daném případě k zahájení řízení *ex offio* nedošlo, předmětné řízení bylo řízením návrhovým, v němž důkazní břemeno k prokázání, že napadené označení nesplňovalo v době jeho zápisu podmínky zápisné způsobilosti, spočívalo na navrhovateli (žalobci). Skutečnost, že žalobce toto břemeno neunesl, nelze klást k tíži žalovaného s poukazem na údajné porušení či vyloučení zásady materiální pravdy.

19. K námitce nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí žalovaný vyvracel názor žalobce, že by Úřad v prvostupňovém rozhodnutí hodnotil, že označení „TRDLO“ je spolehlivě spojené s konkrétním pekařským výrobkem konkrétního výrobce. Žalovaný poukázal na nesprávnou interpretaci prvostupňového řízení žalobcem a na své obecné závěry v rozhodnutí, v nichž zdůrazňuje nutnost vycházet při hodnocení rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení z definice v § 1 zákona č. 441/2003 Sb., podle které ochrannou známkou může být označení, pokud je způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Žalovaný toto ustanovení dále vyložil a doplnil, že rozlišovací způsobilost má takové označení, které veřejnost nevnímá jako obecné označení výrobků, ale jako jedinečné označení výrobků a/nebo služeb jediného subjektu. K tomu, aby ochranná známka plnila svou funkci, totiž byla způsobilá odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby druhé ve smyslu výkladu dle definice ochranné známky, není potřeba konkretizace dané osoby. Spotřebiteli nemusí být osoba vlastníka známa; takovou podmínku zákon nestanoví. Jediným požadavkem kladeným na rozlišovací způsobilost ochranné známky je vnímání označení relevantní spotřebitelskou veřejností jako označení výrobků a/nebo služeb jednoho subjektu a nikoli jako označení obecné. Odůvodnění žalobcovy námitky žalovaným, podrobně rozvedené na straně 20 napadeného rozhodnutí, považuje žalovaný proto za zcela konzistentní a srozumitelné.

20. K provedenímu dokazování žalovaný odmítá, že by hodnotil pouze ty z předložených důkazů, které byly ve prospěch jeho názoru. S odkazem na odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že se řádně zabýval předloženými důkazy jednotlivě i v jejich celku s tím, že podrobněji se věnoval těm, které se týkaly rozkladových námitek. Dospěl přitom k závěru, že důkazy předložené žalobcem prokázaly pouze ojedinělé výskyty použití výrazu „TRDLO“ jakožto synonyma slova „TRDELNÍK“ označujícího sladký pekařský výrobek z kynutého těsta. Žalobce se předloženými důkazy nepodařilo prokázat, že by označení „TRDLO“ bylo relevantním spotřebitelem, v daném případě širokou laickou veřejností vnímáno jako označení pekařského výrobku a že by v době svého zápisu bylo označením postrádajícím rozlišovací způsobilost, bylo popisným či druhovým. Za důkazně průkazné nemohly být vzaty důkazy nedatované a nemající tak vypovídací hodnotu ve vztahu k zápisu napadené ochranné známky. Za nesprávný považuje žalovaný argument žalobce, že datum zápisu není rozhodným datem, ke kterému mají důkazy směřovat. Podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Úřad v řízení zahájeném na návrh nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6. Pokud jde o označení uvedené v § 4 písm. b), c) a d) zákona č. 441/2003 Sb., posuzuje se získání rozlišovací způsobilosti označení ve vztahu k nárokováným výrobkům nebo službám podle § 5 uvedeného zákona k datu zápisu ochranné známky do rejstříku. Důkazy předložené a vztahující se k době více jak 6 let před zápisem ochranné známky (2. 9. 2015) nemohou dostatečně reflektovat situaci v době zápisu napadené ochranné známky, neboť rozlišovací způsobilost označení se v průběhu času mění. V případě důkazu, jímž je vyjádření Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, žalovaný v napadeném rozhodnutí poukázal na to, že uvedený důkaz nevypovídá o užívání napadeného označení v době jeho zápisu do rejstříku, neboť časově nejbližší užití pojmu „trdlo“ jako synonyma ke slovu „trdelník“ užitého v Českém národním korpusu, na nějž důkaz odkazuje, pochází z doby více jak 6,5 let před datem zápisu napadeného označení. Většina navrhovatelem předložených dokladů nebyla vůbec datována nebo se jejich obsah nevztahoval k době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku, ale k době podstatně starší. Pokud jde o odkaz na internetové stránky www.wikipedia.org, žalovaný v reakci na rozkladovou námitku v napadeném rozhodnutí konstatoval, že navrhovatel nepředložil jako důkaz výtisk hesla „trdlo“ obsažený v internetové encyklopedii, ale pouze jej citoval. Nedoložil tak, z jakého data citovaná definice hesla „trdlo“ pochází, tudíž takový důkaz neprokazuje, jaký byl obsah uvedeného hesla v dané encyklopedii v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku. K důkazu spočívajícímu v článku zveřejněném na internetových stránkách www.tn.nova.cz, v němž byl výraz „trdlo“ užit jako synonymum slova „trdelník“ v rámci zveřejnění receptu na trdelník kuchaře Ládi Hrušky, žalovaný upozornil na to, že, jakkoli byl uvedený recept prezentován široké veřejnosti, svědčí pouze o jednorázovém použití výrazu „trdlo“ jakožto synonyma slova „trdelník“ jedinou, byť mediálně známou osobou a sám o osobě tak neprokazuje užívání označení „TRDLO“ výše uvedeným způsobem širokou laickou veřejností v době podání zápisu napadené ochranné známky.
21. K námitkám proti dříve vydanému rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 3. 2012 žalovaný odmítl tvrzení žalobce, že by v rozhodnutí z roku 2012 popřel základní premisu posouzení rozlišovací způsobilosti označení. Žalovaný v uvedeném rozhodnutí na základě posouzení důkazů konstatoval, že jakkoli se v různých zdrojích lze setkat se zaměňováním a alternováním označování trdelníků jako trdla, většinou je daný výrobek označován svým správným názvem „trdelník“ a „trdlo“ je uváděno pouze jako dřevěný válec používaný k

navíjení a pečení těsta při přípravě trdelníku. Je tedy pouze nepodloženým tvrzením žalobce, že by v daném případě posouzení sémantického obsahu posuzovaných slovních prvků „trdlo“ a „trdelník“ představovalo pouze otázku odbornou, kterou se v rámci posouzení rozlišovací způsobilosti napadeného označení široká spotřebitelská veřejnost nebude vůbec zabývat.

22. Žalovaný podotkl, že uvedené rozhodnutí je v souladu se závěry rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 18/2009 ze dne 29. 11. 2011, který předcházel vydání uvedeného rozhodnutí a v němž jej soud zavázal svým právním názorem. Konkrétně se rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012 v této souvislosti vypořádalo i s výtkou soudu že žalovaný nedoložil, že *„trdlo a trdelník je jeden výrobek, když stanovisko Ústavu, které si na podporu svých slov žalobce opatřil, svědčí o opaku“*. Zohlednění závěrů uvedeného rozhodnutí v části týkající se rozlišovací způsobilosti prvku „TRDLO“ ve vztahu k nárokováným výrobkům je v souladu se zásadou předvídatelnosti či legitimního očekávání ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu. Žalovaný považoval za nesprávnou žalobcovu interpretaci argumentace žalovaného na straně 28 a 29 napadeného rozhodnutí, týkající se hodnocení Úřadu, že z předložených důkazů nelze určit, zda se jedná o výrobky či činnost vlastníka ochranné známky či jiného subjektu, což podle žalobce přímo dokládá, že napadená ochranná známka neplní svou funkci z důvodů podle § 4 písm. b), c) a d) zákona č. 441/2003 Sb. Žalovaný vysvětlil, že uvedené citace nijak nedokládají, že by napadená ochranná známka neplnila svou funkci z důvodů nedostatku rozlišovací způsobilosti, popisnosti či druhovosti. Žalovaný tím reagoval na to, že některé důkazy předložené navrhovatelem se týkaly nedatovaných fotografií prodejních stánků, z nichž nebylo patrné jejich umístění ani jejich provozovatel. Žalovaný v napadeném rozhodnutí k tomu na straně 28 a 29 k rozkladové námitce (obdobné žalobní námitce) poznamenal, že takové důkazy nemohou svědčit o nedostatečné rozlišovací způsobilosti napadeného označení, ani nemohou prokazovat, že by průměrný spotřebitel používal, resp. vnímal označení „TRDLO“ a „TRDELNÍK“ jako synonyma. Z definice ochranné známky uvedené v § 1 zákona č. 441/2003 Sb. nevyplývá, že by rozlišovací způsobilost mělo mít jen takové označení, které spotřebitelská veřejnost spojuje s výrobky či službami konkrétního/určitého výrobce, není spojena se známostí označených výrobků či služeb spotřebitelskou veřejností. Rozlišovací způsobilost má takové označení, které umožní relevantním spotřebitelům odlišit takto označené výrobky či služby od výrobků či služeb (stejného druhu) jiného výrobce a vnímat takto označené výrobky nebo služby jako jedinečné a nikoli jako obecné označení. Žalobci se na základě předložených důkazů nepodařilo prokázat, že by relevantní spotřebitelská veřejnost vnímala k datu zápisu napadené ochranné známky do rejstříku výraz „TRDLO“ jako synonymum slova „TRDELNÍK“ a že by tudíž výraz „TRDLO“ byl vnímán jako obecné označení druhu pekárenského výrobku. Z uvedených důvodů je žalovaný přesvědčen, že žalobou napadená rozhodnutí, vycházejí řádně zjištěného skutkového stavu, jsou logicky a podrobně odůvodněna a byla vydána v souladu s příslušnými ustanoveními, a proto navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

23. V řízení uplatnil práva osoby zúčastněné na řízení vlastník napadené ochranné známky. Ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce směřuje zásadu materiální pravdy, jak je formulována v § 3 správního řádu a absenci jeho vlastních tvrzení a důkazů. Provedení důkazů, jak žalobce požadoval, by nemohlo nijak změnit zjištění stavu věci. Neplatnost ochranné známky se posuzuje podle data zápisu, zde tedy ke dni 2. 9. 2015. Z toho důvodu

nelze ohledně zápisu této ochranné známky přihlížet k Českému národnímu korpusu z let 2004 až 2009. Navíc vyjádření Ústavu pro jazyk český AV ČR nehovoří o rozsahu užívání daného slova. Ani Wikipedie jako otevřená encyklopedie není relevantním důkazem o významu slova a zejména o jeho užívání veřejností a frekvenci jeho užívání. Důkazy internetovými stránkami TV NOVA a TV PRIMA, prokazují pouze to, že editor pořadu v TV PRIMA a Láďa Hruška v TV NOVA použili slovo „TRDLO“ pro výrobek trdelník. Uvedené internetové stránky nijak neprokazují, kolik osob skutečně slovo „TRDLO“ pro trdelník užívá. Kritériem při rozhodování o zápisu ochranné známky není to, kdo ovlivňuje veřejnost, aby nějaké označení používala, ale zda a v jakém rozsahu to veřejnost činí.

24. Osoba zúčastněná na řízení se dále nedomnívá, že by argumentace žalovaného ohledně přináležitosti ochranné známky konkrétnímu subjektu byla nesrozumitelná a že by vedla k nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí. Konkrétním subjektem je míněn výrobce daného výrobku označeného předmětným označením bez ohledu na to, zda průměrný spotřebitel ví, kdo jím přesně je. Žalovaný správně uvedl, že s rozlišovací způsobilostí označení není spojena podmínka známosti výrobce spotřebitelskou veřejností.
25. K hodnocení důkazů a ke zjištění skutkového stavu věci osoba zúčastněná na řízení uvedla, že předložené důkazy tvrzení žalobce neprokazují. Hodnocení důkazů ze strany žalovaného je jasné, přehledné, srozumitelné a bez vnitřních rozporů.
26. Podle osoby zúčastněné na řízení žalobce blíže nerozvádí svou námitku, že žalovaný dospěl k nesprávnému právnímu závěru. Pokud se zabývá rozhodnutím žalovaného ze dne 16. 3. 2012, jímž bylo rozhodováno o registraci kombinované ochranné známky „Staročeské TRDLO“ má osoba zúčastněná na řízení za to, že rozhodnutí z r. 2012 nemá na předmětné řízení vliv. Žalovaný sice na toto rozhodnutí odkazuje, ale činí tak vždy pouze pro dokreslení existující argumentace. Napadené rozhodnutí není „postaveno“ na rozhodnutí z r. 2012. Má vlastní kompletní odůvodnění a vnitřně logickou argumentaci. Námitky ke správnosti rozhodnutí z r. 2012 jsou proto v tomto řízení zcela irelevantní, zavádějící a nesmyslné, neboť důkazy, které byly v tom řízení provedeny i charakter obou řízení nejsou stejné.
27. Osoba zúčastněná na řízení rovněž nesouhlasí s názorem žalobce, že napadená ochranná známka neplní svou funkci z důvodů uvedených v ustanovení § 4 písm. b), c) a d), neboť nelze (i dle Úřadu a vlastníka ochranné známky) určit, zda se jedná o výrobky či činnost vlastníka ochranné známky nebo jiného subjektu a tato tvrzení mají dokládat absenci rozlišovací způsobilosti. Osoba zúčastněná na řízení toto tvrzení vyvrací odkazem na vlastní příklad uvedený žalobcem, a to fotografií lahve od Coca-coly, kdy ani vlastník ochranné známky nemusí poznat, zda uvedený výrobek je skutečně jeho výrobkem. Pokud žalobce předložil pár dokumentů obsahujících slovo „TRDLO“, pak vlastník nemůže s jistotou potvrdit ani vyvrátit, že jde o jeho výrobek jednoduše proto, že to z těch důkazů není poznat a nemůže si být jist, patrně se však jednalo o jeho produkty.

VI. Jednání před soudem

28. Při jednání před soudem zástupce žalobce soustředil svůj přednes na srovnávání závěrů žalovaného v napadeném rozhodnutí s jeho původními náhledy na absenci zápisné způsobilosti označení v řízení o zápis kombinované ochranné známky ve znění „STAROČESKÉ TRDLO“, ukončeného rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012. s tím, že v dané věci dospěl ke zcela opačné argumentaci.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

29. Zástupkyně žalovaného uvedla, že pokud žalovaný vycházel z předešlého uvedeného rozhodnutí, pak z té jeho části, v níž posuzoval toliko slovní prvek „TRDLO“ a zabýval se tím, že tento slovní prvek má sice asociaci k pekařskému výrobku, ale není typický pro označování potravin. V tomto směru lze toto posouzení vztáhnout i na napadenou ochrannou známku. Zástupkyně žalovaného se rovněž vyjádřila k limitům uplatňování zásady materiální pravdy v daném řízení a k tomu, že v dané věci nemohly být relevantní důkazy starší 5-6 let před zápisem napadené ochranné známky do rejstříku. Zdůraznila, že ke zneplatnění již zapsané ochranné známky musí být dán závažný důvod, a to z důvodu ochrany práv nabytých v dobré víře. Poukázala na málo početné, zastaralé a nedatované důkazy, k nimž náleží i důkaz informacemi z Českého národního korpusu. V řízení nebyla prokázána rozšířená praxe pro užití předmětného označení pro daný výrobek, z pohledu rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012 nebyla prokázána změna v chování a vjemu spotřebitelů.
30. Zástupce osoby zúčastněné na řízení přisvědčil vyjádření žalovaného a uvedl, že rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012 není základem pro závěry napadeného rozhodnutí, jen dokresluje úvahy žalovaného, žalobce nebyl úspěšný při podání připomínek ohledně zápisu kombinované ochranné známky, situace v r. 2012 byla jiná a vycházela z rozhodnutí Městského soudu v Praze.

VII. Posouzení věci městským soudem

31. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) v mezích žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 s.ř.s.)
32. Žaloba je důvodná.
33. Městský soud se zabýval námitkami žalobce o nesprávném posouzení zápisné způsobilosti napadené ochranné známky z důvodů, které byly předmětem sporu a s nimiž zákon spojuje neplatnost zápisu ochranné známky podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách.
34. Podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

Podle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.

Podle § 4 písm. c) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností. Podle § 4 písm. d) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.

35. V souzené věci bylo řízení vedeno na návrh a z důvodu tvrzení navrhovatele (žalobce) o neplatnosti zápisu napadené ochranné známky pro absolutní zápisnou nezpůsobilost, tj. pro rozpor s ust. § 4 písm. b), případně dále s ust. § 4 písm. c) a d) cit. zákona.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

36. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti (§ 4 zákona) jsou takové, pro které je označení automaticky vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek, a to bez ohledu na skutečnost, zda k přihlašovanému označení existují jiná práva třetích osob. Jde o důvody vyplývající ze samé podstaty a povahy (výrazu, skladby) označení. V tomto směru je pro věc stěžejní § 1 zákona o ochranných známkách, podle něhož ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, mj. slova, včetně osobních jmen, *pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*. Na to pak logicky navazují ust. § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách, podle nichž se do rejstříku nezapíší označení, které nemají rozlišovací způsobilost, jsou běžnými, druhovými či obvyklými označeními. Oproti tomu relativní důvody zápisné nezpůsobilosti (§ 7 zákona) představují práva třetích osob (zde *netvrzená* žalobcem), která mohou existovat ve vztahu k přihlašovanému označení, které by tak v případě jeho zápisu bylo v kolizi s těmito právy.
37. Charakter předmětného řízení jako řízení návrhového a dále spočívající i v tom, že napadená ochranná známka již byla zapsána, a tudíž jejímu přihlašovatelci již vzniklo vlastnické právo k ochranné známce, které by mu nyní, z podnětu podaného návrhu, mělo být odňato, kladlo na žalobce nároky na prokázání, že napadená ochranná známka byla zapsána v rozporu s požadavky zákona, a to v případě, kdy Úřad neshledává důvody pro to, aby dle ust. § 32 odst. 1 sám vedl o neplatnosti zapsané ochranné známky řízení ex officio. V takovém případě žalobce nemůže na Úřadu požadovat, aby Úřad sám z úřední povinnosti vedl řízení o neplatnosti zapsané ochranné známky, což žalobce sice výslovně nepožaduje, avšak v tomto směru tuto nezbytnost naznačuje tím, že odmítá uplatnění dispoziční zásady v tomto řízení a dovolává se uplatnění zásady materiální pravdy v rozsahu zásady vyšetřovací. Tento jeho požadavek však neobstojí, neboť je to on (nikoliv Úřad), kdo zastává názor, tvrdí a je přesvědčen o rozporu zápisu napadené ochranné známky se zákonem. Proto bylo na žalobci, aby tento rozpor prokázal.
38. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy (§ 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách). Břemeno tvrzení a břemeno důkazní nese navrhovatel (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 156/2012-40). Otázka, zda žalobce toto břemeno unesl, nespočívá v posouzení, zda Úřad, potažmo žalovaný rezignovali na zásadu materiální pravdy, ale zda tuto zásadu uplatnili v mezích zjišťování skutkového stavu věci, které vyplývají ze zákona o ochranných známkách, s ohledem na danou povahu řízení, tj. tak, jak bylo i judikováno v žalovaném odkazovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 50/2006, jehož závěry (ohledně dřívější úpravy výmazu ochranné známky) jsou shodně aplikovatelné na případy neplatnosti zápisu ochranné známky. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku uvedl, že při zjišťování skutečného stavu věci je třeba vycházet z toho, že správní řád platí, jen nestanoví-li tento zákon jinak (nyní § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách správního řádu – pozn. městského soudu) a s dalšími výslovnými výjimkami. Podle uvedeného rozsudku „*Úřad rozhoduje v souladu s obsahem spisu, zejména pak na základě důkazů, které na podporu svých tvrzení předkládají účastníci řízení a zjišťování skutečného stavu věci je tak modifikováno ve prospěch aktivity účastníků řízení. Úřad provádí důkazy předložené či navržené účastníky řízení a je oprávněn důkazní stav na základě vlastní iniciativy a v mezích jeho možností doplňovat (není povinen je vyhledávat), ať ve prospěch návrhu, či k jeho vyvrácení*“.
39. Uvedená úprava použití správního řádu (tj. i zásady materiální pravdy), modifikovaná

v řízení podle zákona o ochranných známkách zásadou důkazního břemene u návrhového řízení, je platná od institutu výmazu ochranné známky a pro řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, nedostála změn (§ 45 odst. 1, § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách). Lze jen doplnit, že při stávajícím principu byla následně zdůrazněna, případně přísněji modifikována i v současně platné úpravě § 45 odst. 2 účinné od 28. 12. 2018, podle které v řízení zahájeném na návrh Úřad rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených.

40. V kontextu obecných principů, na nichž je založeno řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, důkazní břemeno leží na navrhovateli. Předloženými důkazními materiály by navrhovatel měl prokázat, že přihláška ochranné známky nesplňovala v době zápisu do rejstříku požadavky na zápisnou způsobilost z hlediska veřejnoprávních důvodů a neměla proto být zapsána.
41. Z uvedených důvodů městský soud neshledal důvodnými námitky žalobce o porušení jeho práv v řízení tím, že žalovaný v řízení nepostupoval v souladu se zásadou vyšetřovací. Takový postup v dané věci neodůvodňovala povaha řízení vedeného na návrh a současně ani procesní stanovisko žalovaného, který k zahájení řízení z úřední povinnosti dle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách, k takovému řízení důvod neshledal (viz podstata sporu mezi účastníky).
42. Městský soud neshledal důvodnou ani další námitku nesrozumitelnosti, resp. nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí, neboť tato námitka vzhází z nedorozumění mezi účastníky o tom, zda Úřad i žalovaný zastávají názor, že ochranná známka, resp. označení, které jí tvoří, musí být spojeno s konkrétním výrobcem. Soud je ze žaloby, z napadeného rozhodnutí, jakož i z ustálené praxe Úřadu i žalovaného ohledně výkladu rozlišovací způsobilosti ochranné známky přesvědčen, že oba účastníci vnímají rozlišovací způsobilost ochranné známky v její pravé základní funkci, a to jako identifikátora výrobků nebo služeb tak, že rozlišovací funkce ochranné známky obecně umožňuje odlišit výrobky, zboží nebo služby jako obchodní artikl pocházející od jednoho subjektu (zdroje, výrobce, podniku) od jiného. To samo o sobě však nepostačuje, rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posouzena nejen ve vztahu k výrobkům a službám pocházejícím z určitého zdroje, původu, ale také ve vztahu k předpokládanému vnímání relevantní spotřebitelské veřejnosti. Polemika žalobce a žalovaného a str. 20 napadeného rozhodnutí, zda Úřad ve svém rozhodnutí spojuje napadené označení „TRDLO“ s konkrétním výrobkem a konkrétním výrobcem je žalovaným náležitě vysvětlena odkazem na dezinterpretaci odůvodnění Úřadu v prvostupňovém rozhodnutí a z tohoto vysvětlení je zřejmé, že Úřad i žalovaný zcela jistě zastávají a respektují definici ochranné známky dle ust. § 1 zákona o ochranných známkách v její základní rozlišovací funkci, kdy odlišení výrobků a služeb jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby není míněno ve vztahu k určité, konkrétní osobě či subjektu. V době plnění primární rozlišovací funkce ochranné známky, tj. v době jejího zápisu, nesměřuje distinktivita přihlašovaného označení k přímému vnímání konkrétního obchodního zdroje relevantní veřejnosti, ale slouží k *předpokladu*, že relevantní veřejnost toto označení začne a bude vnímat jako odkaz na obchodní zdroj či původ výrobků a služeb a jde o takové, neběžné označení, které je způsobilé takové vnímání vyvolat. Tím však není vyloučeno, že by označení (zde slovo „TRDLO“) nemohlo získat „sekundární“ (příznačnou) rozlišovací způsobilost na základě výlučného užívání tohoto označení pro výrobky a služby před datem přihlášky ochranné známky pro jeho přihlašovatele (§ 5 zákona o ochranných známkách). Taková příznačnost

však nebyla předmětem posuzování v tomto řízení a vlastník napadené ochranné známky na ní svou obranu nezaložil.

43. Z uvedených důvodů soud považuje interpretační polemiku účastníků ohledně pasáže či vět z odůvodnění rozhodnutí Úřadu jako orgánu 1. stupně a z napadeného rozhodnutí za nevýznamnou a poněkud „zbytečnou“, neboť náhled žalovaného na definici rozlišovací způsobilosti ochranné známky byl žalobci v napadeném rozhodnutí náležitě vysvětlen. Ostatně ani žalobcem napadené citace definice rozlišovací způsobilosti z rozhodnutí žalovaného uvedené v žalobě pod body 22, obsahující výrazy o individualizaci zboží z určitého obchodního zdroje a o identifikaci výrobků s jeho původcem, nesvědčí o odklonu žalovaného od definice rozlišovací způsobilosti v ust. § 1 zákona o ochranných známkách a jsou jen ustálenými výrazovými vyjádřeními o základní rozlišovací funkci ochranné známky. V uvedeném namítaném směru je tedy napadené rozhodnutí přezkoumatelné a i v dalším rozsahu z něj lze shledat porušení hledisek přezkoumatelnosti rozhodnutí, tj. že z rozhodnutí musí být zřejmé, jaký skutkový stav vzal správní orgán za rozhodný a jak uvážil o podstatných skutečnostech, resp. jakým způsobem postupoval při posuzování těchto skutečností. Soud má za to, že z napadeného rozhodnutí je zcela zřejmé, z jakého skutkového stavu, z jakých podkladů správní orgány obou stupňů vycházely, jak je hodnotily a proč námitky žalobce neobstály. Z rozhodnutí lze zjistit důvody, pro které bylo vydáno, včetně vypořádání námitek účastníka řízení). Skutečnost, že žalovaný v této věci posoudil věc odlišně, jinak, než jak ji posuzuje žalobce, ještě neznamená, že se žalovaný žalobcovými námitkami nezabýval. Neztotožnění se se skutkovými a právními závěry žalovaného proto není důvodem způsobujícím nepřezkoumatelnost rozhodnutí (k podstatě nepřezkoumatelnosti srov. obdobně např. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 7 Afs 212/2006-76 nebo rozsudek č. j. 2 As 252/2018-21).
44. Ani druhý okruh námitek žalobce tedy nevedl soud ke zrušení napadeného rozhodnutí.
45. Jiným hlediskem soudního přezkumu je však věcné posouzení návrhu žalobce správními orgány obou stupňů, s nímž se soud neztotožnil, neboť vešel na námitky žalobce, že žalovaný zcela objektivně nezhodnotil žalobcem předložené důkazy tak, aby došel ke správným skutkovým zjištěním tak, aby z nich vyvodil správné právní závěry.
46. Ze správního spisu vyplývá, že žalobce na podporu svého návrhu předložil listinné důkazy, které žalovaný v napadeném rozhodnutí pro účel přezkumu jejich hodnocení správním orgánem 1. stupně uvedl na str. 17-19, pod body 1.-16. a tyto listinné důkazy jsou založeny ve správním spise. Soud shledal, že hodnocení těchto důkazů žalovaným zcela neodpovídá jejich obsahu a skutečnostem, o kterých vypovídají. Protože část těchto důkazů nebyla správními orgány uznána za relevantní z důvodu jejich datování či vypovídací způsobilosti k datu přihlášky ochranné známky a žalobce toto datum jako rozhodné zpochybňoval, soud se zabýval tím, zda bylo možné přihlížet k důkazním materiálům, vztahujícím se k období předcházejícímu zápisu napadené ochranné známky do rejstříku, tj. k době před 2. 9. 2015.
47. Soud především nezpochybňuje, že zápisná způsobilost ochranné známky podle § 4 písm. b), c) a d) zákona, a tedy i rozlišovací způsobilost ochranné známky ať již primární či sekundární (§ 5 zákona) se posuzuje k datu zápisu ochranné známky do rejstříku. V souzení věci však žalobce podal návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou z důvodu, že jí tvoří označení, které jako identifikace sladkého pekařského výrobku již před zápisem jako ochranné známky zdruhovělo a stalo se běžným, obvyklým

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

výrazem pro tento výrobek. Pokud tomu tak je, pak jsou pro řízení o neplatnosti ochranné známky relevantní i důkazy o přeneseném významu označení již před jeho zápisem do rejstříku, které by prokázaly, že výraz „TRDLO“ byl spotřebitelskou veřejností vnímán a užíván obdobně jako trdelník, tedy jako synonymum k původnímu, pravému označení uvedeného pekárenského výrobku. Šlo tedy o to, zda předmětné označení lze vnímat jako zdruhovělé, mezi spotřebitelskou veřejností jako obvyklé pro předmětné sladké pečivo či stále jako označení s určitou mírou originality tak, že je schopné individualizovat výrobky přihlašovatele od výrobků jiných výrobců, používajících výraz „trdlo“ v jeho pravém smyslu, tj. jako nástroje na výrobu trdelníků.

48. Správní orgány k době zápisu napadené ochranné známky posuzovaly následující důkazy:
49. Důkaz č. 1 – odpověď Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky ze dne 17. 6. 2015 – odpověď na jazykový dotaz, zda je slovo „trdlo“ užíváno jako obecné označení pro sladkou pochoutku z kynutého těsta. Ústav užívání tohoto slova vyloučil pro sladké pečivo na základě Slovníku spisovného jazyka českého, nicméně v další části odpovědi se zabýval *jazykovou praxí*, zachycenou v Českém národním korpusu na základě tiskovin (deníků a novin) z let 2004, 2007, 2008 2009, které zmiňují trdlo jako specialitu a pochoutku mezi výrobky nabízející se na trzích a jarmarcích a uvádějí slovo „trdlo“ jako novější název sladkého pečiva, stejně vedle používání výrazu „trdelník“. K uvedenému soud zjistil, že Český národní korpus je soubor [jazykových korpusů](#), různě vybraných a uspořádaných sbírek elektronicky zaznamenaných textů pro [češtinu](#). Slouží jako datová základna pro vědecké studium psané, ale také i [mluvené](#) češtiny, pro tvorbu jazykových slovníků, počítačových překladačů a korektorů.

Žalovaný k uvedenému důkazu nepřihlédl v úplnosti s tím, že užití slova „trdlo“ jako synonymum ke slovu trdelník předchází o více než 6,5 roku zápisu ochranné známky a zmiňoval část odpovědi, které vychází ze Slovníku spisovného jazyka českého, nikoliv z jazykové praxe.

50. Důkaz č. 2 – výtisk z internetových stránek ke dni 6. 9. 2015 (Česká kuchyně) zmiňuje „trdelník (nebo také trdlo či šmetrdól), které lze sehnat na stáncích při různých trzích. Článek pojednává o pečivu z kynutého těsta, navinutého na válec – trdlo, a pojednává o pečení trdelníků. Jako pečivo označuje trdelníky, nicméně jako synonymum k názvu uvádí i výraz „trdlo“ či „šmetrdól“.

Žalovaný k uvedenému důkazu nezaujal konkrétní důkazní hodnocení, pouze uvedl, že žalobce z Wikipedie nepředložil výtisk z hesla „trdlo“ a není zřejmé, jaký byl význam slova „trdlo“ v době zápisu ochranné známky.

51. Důkaz č. 3 - výtisk z internetových stránek WWW.Cukrář.cz s datem 19. 11. 2015 (již po zápisu ochranné známky – pozn. soudu) uvádí téma „Staročeské trdlo neboli trdelník“, zmiňuje žádosti uživatelů internetu o poskytnutí receptu na Staročeské trdlo nebo na trdelník. Žádosti uživatelů jsou datovány vložním dotazů z let 2005,2006,2007.

Žalovaný k uvedenému důkazu nezaujal v napadeném rozhodnutí žádné hodnocení, lze jen usuzovat na jeho obecný názor, že komentáře se týkají doby před zápisem napadené ochranné známky.

52. Důkaz č. 4 - nedatovaný výtisk z internetových stránek televizní stanice Prima zmiňuje „trdelník, jinak řečený trdlo“ jako sladké pečivo z kynutého těsta a návod, jak si připravit domácí „trdlo“ s vyobrazením vánočního trdelníku. Výtisk obsahuje komentáře dvou

uživatelů z prosince r. 2014, k názvu „trdelník“.

Uvedený důkaz žalovaný nepovažoval za průkazný z důvodu nedoložení data výtisku (připustil však datum komentářů z prosince 2014) a z důvodu užití výrazu mimo dobu zápisu ochranné známky.

53. Důkaz č. 5 vztahující se ke staročeským tradicím, datováno ke dni 23. 12. 2010 zmiňuje vedle trdelníku zejména a vícekrát výraz „trdlo“ jako vánoční pochoutku Čechů i turistů.

Žalovaný k uvedenému nezaujal žádné hodnotící stanovisko kromě obecného hodnocení nedostatečnosti a neprůkaznosti k době zápisu ochranné známky.

54. Důkazy č. 6 – 10, 15 a 16 obsahují nedatované fotografie pečiva prodávaného na stáncích s označením „trdlo“.

Žalovaný tyto důkazy považoval ve spojení s internetovými články za nedostatečné a nevypovídající k rozhodnému období.

55. Důkaz č. 11 - Výtisk článku ze zdroje TV Nova ze dne 2. 5. 2014 zmiňuje jako oblíbenou pochoutku Čechů „trdelník neboli trdlo“ jako sladké pečivo známé a prodávané na trzích. Článek obsahuje recept na výrobu „trdelníku“.

U uvedeného důkazu žalovaný přisvědčil tomu, že výraz „trdlo“ byl užit jako synonymum k výrazu „trdelník“ a že recept byl prezentován široké veřejnosti, nicméně svědčí pouze o použití tohoto výrazu jednou osobou, nikoliv průměrným spotřebitelem.

56. Důkaz č. 12 - výtisk z internetových stránek - texty a fotografie týkající se výroby trdelníků, zmiňují a zobrazují trdlo jako nástroj na výrobu trdelníků, současně je pomůcka na pečení označena jako stojan na „trdla (trdelníky)“.

Žalovaný zpochybnil průkaznost tohoto důkazu, dle žalobce předkládaného jako odbornou či „hobby“ internetovou stránku, když sám žalobce tímto důkazem jeho vypovídací hodnotu snižuje.

57. Důkaz č. 13 - Výtisk z internetu Vánoční trhy na Staroměstském náměstí, příspěvek ze dne 4. 12. 2014, v němž jsou zmíněna Staročeská trdla v souvislosti s druhy nabízených sladkostí (perníčky, lázeňské oplatky).

58. Důkaz č. 14 - článek Trdelníky z Dadalovy kuchařky pojednává o přípravě trdelníku a o nástroji trdlo, zmiňuje tradiční krajové pečivo jako „trdelník, trdlo, šmetrdól“.

Žalovaný důkazy č. 13 a 14 v napadeném rozhodnutí zvlášť konkrétně nehodnotil, lze dovodit, že je pojal do obecného hodnocení ohledně data zápisu ochranné známky.

59. Na základě shora uvedených důkazů předestřených žalobcem a způsobu jejich hodnocení žalovaným soud shledal, že žalovaný nedostál zásadě volného hodnocení důkazů dle § 50 odst. 4 správního řádu, neboť jejich obsah hodnotil pouze izolovaně a nikoliv ve všech souvislostech, které vyplývaly z jejich obsahu, a to jak věcně, tak časově. Těmito souvislostmi byla, a to po delší období od r. 2004 do r. 2010 především skutečnost, že výraz „trdlo“ bylo vedle výrazu „trdelník“ užíváno pro druh sladkého pečiva prodávaného zejména veřejně na trzích, tedy na místech přístupu široké spotřebitelské veřejnosti, v receptech a komentářích na webových stránkách, rovněž přístupných široké spotřebitelské veřejnosti, o čemž svědčí žádosti uživatelů internetu o poskytnutí receptů a jejich hodnocení uvedeného druhu sladkého pečiva. Důkaz provedený Ústavem pro jazyk český o hovorovém užití slova „trdlo“ byl v části týkající se právě hovorové praxe

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

žalovaným pominut, ačkoliv vychází z toho, jak se v jazykové praxi slovo „trdlo“ v jeho významu pro sladké pečivo – trdelník užívá, a to na základě deníků vycházejících pravidelně a zpravujících širokou veřejnost v letech 2004-2009. Hodnocení vystoupení redaktora TV Nova Ládi Hrušky na internetových stránkách TV Nova nelze vnímat pouze z hlediska jednorázového vystoupení nezaznamenaného širokou veřejností, šlo-li o propagátora receptů na televizi s vysokou sledovaností a prostřednictvím široce působícího média na českou veřejnost.

60. Žalovaný tedy nejenže ve svých hodnoceních nevyšel z jednotlivých důkazů, tak, aby jejich úplný obsah posoudil ve vzájemné souvislosti, ale nepřihlédl i k dopadu těchto důkazů do vědomí průměrného spotřebitele, kterým je v této věci běžný spotřebitel potravinářských výrobků, každý návštěvník trhů pořádaných v průběhu uvedených roků, veřejného prostoru, na kterém se předmětný výrobek na trzích prezentuje, a síla internetových informací, která okruh návštěvníků trhů rozšiřuje, tedy vesměs aspekt širokého vědomí veřejnosti. Uvedené je zdrojem, z něhož lze čerpat úvahy o zevšednění či zdruhovění výrazu „trdlo“ ve vědomí průměrného a početného okruhu spotřebitelů, aniž je známo, jak požaduje osoba zúčastněná na řízení, jak návštěvníci trhů sami výraz „trdlo“ užívají.
61. Na základě těchto souvislostí nelze dospět k závěru, že jde o důkazní zachycení jen několika příkladů z praxe užití slova „trdlo“ pro sladký pekařský výrobek, které nevyvracejí závěr rozhodnutí Úřadu, že slovní prvek „trdlo“ není vžitým názvem tradičního cukrárenského výrobku označovaného v odborné literatuře jako „trdelník“ a že vykazuje s chráněnými výrobky a službami ve třídě 30 potřebný stupeň originality a všednosti.
62. Pokud na základě provedených důkazů lze dovodit, že slovo „trdlo“ zdruhovělo, resp. stalo se běžným a obvyklým jako synonymum k názvu tradičního sladkého pečiva, pak je třeba zohlednit i to, že se tak stalo v průběhu let 2004-2010 (viz důkazy č. 1, 3, 5, 13) a také ještě v r. 2014 (důkaz č. 4, 11), a proto nelze dovozovat, že by v mezidobí do okamžiku zápisu napadené ochranné známky do rejstříku upadl tento dosud léta používaný výraz v zapomnění. K nedatovaným fotografiím soud jen podotýká, že sice neprokazují užívání označení ke dni zápisu napadené ochranné známky, doprovázejí však ostatní tvrzení a důkazy žalobce z doby od r. 2004 – 2010, 2014, ale i 2 důkazy o užití označení po zápisu v r. 2015 (důkaz č. 2, 14 - byť nerelevantní, ale nadále přetrvávající a potvrzující stav užití označení z předešlé doby), takže fotodokumentaci bylo možné v součinnosti se žalobcem v rámci uvedené doby alespoň rámcově upřesnit. To modifikovaná aplikace zásady materiální pravdy, jak bylo výše vyloženo, umožňuje. Lze proto přisvědčit žalobci v jeho námitce, že užívaná, (mluvená slova) se z českého jazyka snadno a rychle nevytrácejí a zůstávají v jazykové zásobě. Žalovaný pro daný případ nikterak neodůvodnil svou úvahu, že postupem času se výrazy mění, právě jestliže časová posloupnost důkazů od r. 2004 až do r. 2015 o užití výrazu „trdlo“, takou skutečnost neprokazuje. Proto obecně správný právní náhled správních orgánů na to, že rozlišovací způsobilost je třeba posuzovat k datu podání přihlášky ochranné známky, se v daném případě k datu 2. 9. 2015 uplatní právě s ohledem na vývoj označení „trdlo“ a vnímání jeho významu širokou spotřebitelskou veřejností právě ve vztahu k výrobkům a službám ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které je přihlášeno, kde evokuje sladký pekařský výrobek. Na stáncích a trzích označený prodej výrobku „trdlo“ tak stěží evokuje prodej válce na výrobu trdelníku, ale přiláká návštěvníky trhů ke koupi sladké cukrářské pochoutky.
63. Vzhledem k tomu, že užití označení na shromážděných podkladech není spojena,

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

s konkrétní osobou, ať již výrobce či poskytovatele a ani zde není označen jiný obchodní zdroj, jde o označení, které ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách nebylo předmětem zkoumání, zda lze individualizovat ve vztahu k původci těchto výrobků. Proto spotřebitel za daného stavu není schopen rozlišit a určit, kdo vyrábí nebo uvádí přihlašované výrobky na trh. Z uvedených důvodů se městský soud ztotožňuje se žalobcem, že označení „trdlo“ se dostalo do povědomí veřejnosti jako běžné slovo pro pekařský výrobek a v tomto smyslu je známé v jeho přeneseném významu. Správní orgány z důvodu svého náhledu na soulad zápisu napadené ochranné známky se zákonem také ani nezkoumaly, zda mohlo být označení ponecháno zapsané v rejstříku dle § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Vlastník napadené ochranné známky na obranu svých práv neuvedl žádné skutečnosti a důkazy, které by prokázaly, že předmětné označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám *přihlašovatele*, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost (§ 5 se vztahuje k důvodům zápisné způsobilosti dle § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách).

64. Soud si je vědom, že napadená ochranná známka již požívá ochrany z důvodu zápisu do rejstříku ochranných známek a tedy i určité právní jistoty. Nicméně zákon umožňuje zneplatnění již zapsané ochranné známky za podmínek v něm stanovených, a proto nic nebránilo tomu, aby se Úřad zákonností zápisu napadené ochranné známky zabýval, a pokud tak učinil na návrh žalobce, bylo na něm, aby pro tyto účely předložený důkazní materiál posoudil ve veškerých věcných a časových souvislostech.
65. Žalobce v posledním okruhu žalobních námitek vytýká žalovanému, že jeho právní závěry se nesprávně opírají o jeho rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012, týkajícího se zápisu kombinované ochranné známky „STAROČESKÉ TRDLO“, když dle žalovaného otázka rozlišovací způsobilosti označení „TRDLO“ již měla být v tomto rozhodnutí vyřešena. Soud i v tomto bodě dává žalobci za pravdu, neboť z řízení ve věci uvedené kombinované ochranné známky, a to ze všech stádií řízení, tak jak šly za sebou a byly přezkoumány městským soudem, nelze učinit jednoznačný závěr, že byla-li v rámci zápisu této kombinované ochranné známky shledána rozlišovací způsobilost samostatného slovního prvku „TRDLO“, je otázka rozlišovací způsobilosti tohoto slova již vyřešena i pro předmětné řízení.
66. Soud poukazuje na to, že řízení ve věci přihlášky kombinované ochranné známky „STAROČESKÉ TRDLO“ zn. sp. O-346552 se týkalo zápisu ochranné známky v provedení



tedy označení odlišného, sestávajícího se ze slovních i grafických prvků, které probíhalo od podání přihlášky této ochranné známky dne 14. 5. 2004. Řízení, ukončené nejprve rozhodnutími Úřadu ze dne 21. 10. 2005 a žalovaného ze dne 11. 12. 2006, provázely spory

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

mezi přihlašovatelem a žalobcem jako podatelem připomínek a namítatelem v námitkovém řízení, kdy v tomto původním řízení Úřad ani ve svém 2. rozhodnutí ze dne 11. 7. 2007 nepovažoval přihlášené označení za způsobilé zápisu dle § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách pro jeho popisnost a absenci rozlišovací způsobilosti. Žalovaný pak v rozkladovém řízení k rozkladu přihlašovatele rozhodnutím ze dne 13. 11. 2008 rozhodnutí Úřadu potvrdil s názorem, že přihlášené označení je obvyklé v běžném jazyce a upozornil přihlašovatele, že má možnost prokazovat rozlišovací způsobilost označení dle § 5 zákona o ochranných známkách. Teprve z důvodu rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2011 sp. zn. 9 Ca 18/2009 došlo v řízení před žalovaným k vydání rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012 (v pořadí již 3. rozkladové rozhodnutí žalovaného), jímž byla přihláška kombinované ochranné známky postoupena k zápisu do rejstříku, čímž došlo ke změně náhledu na rozlišovací způsobilost kombinované ochranné známky ve prospěch přihlašovatele.

67. Ačkoliv je třeba odmítnout námitky žalobce, že rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012 nemusí dokládat věcnou správnost a zákonnost, neboť je-li pravomocné a nebylo-li zpochybněno ani zrušeno, vychází se z presumpce jeho správnosti, nelze přisvědčit závěru žalovaného, že jeho závěry jsou aplikovatelné i na řízení ve věci neplatnosti napadené slovní ochranné známky „TRDLO“, a to ze dvou důvodů.
68. Prvním důvodem, a to podstatným, je zjištění, na základě jakého právního názoru Městského soudu v Praze bylo rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012 vydáno. Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2008 k žalobním námitkám přihlašovatele, že se žalovaný nevypořádal se všemi jeho rozkladovými námitkami a nepřihlédl k celkové podobě a vyznění přihlašovaného označení, když dle žalobce šlo o jedinečný a originální celek. Dalším důvodem pro zrušení rozhodnutí soudem byly vady řízení spočívající v nevypořádání rozkladových námitek ohledně otázky rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení dle § 5 zákona o ochranných známkách bez náležitého posouzení všech důkazních návrhů přihlašovatele. Ze závěru uvedeného rozsudku městského soudu vyplývá, že soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 3. 2016 pro vady řízení, spočívajících zčásti v nepřezkoumatelnosti rozhodnutí a zčásti z důvodu podstatného porušení ustanovení o řízení. Soud však nezavázal žalovaného žádným věcným stanoviskem ohledně rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení jako celku, natož ohledně jednoho z prvků – slova „TRDLO“ jako části přihlašovaného označení.
69. Druhým důvodem je nepochybně odlišnost přihlášené ochranné známky „STAROČESKO TRDLO“ v její kombinované podobě s grafickými prvky, která byla posuzována jako celek. Přihláška kombinované ochranné známky tak prošla posouzením k zápisu z hlediska celkového vyznění a dojmu označení, v němž bylo slovo „TRDLO“ obohaceno přívlastkem navozujícím tradici a zeměpisné určení, vyvedeno dekorativním písmem a doplněno obrazovým prvkem pečiva. Samotné posouzení rozlišitelnosti slovního prvku „TRDLO“ tak nemělo stěžejní význam v rámci posuzovaného zobrazení, a proto i průkaznost autonomního vjemu tohoto prvku spotřebitelskou veřejností nebyla na předním místě potřebného posuzování žalovaným. Z uvedeného důvodu tak nelze rozhodnutí ze dne 16. 3. 2012 ve vztahu k napadené ochranné známce „TRDLO“ považovat za rozhodnutí přinášející již legitimní vyřešení otázky rozlišovací způsobilosti označení „TRDLO“.

VIII. Závěr

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

70. Na základě všech shora uvedených důvodů Městský soud v Praze napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil pro nezákonnost, spočívající v nesprávně zjištěném a posouzeném skutkovém stavu věci v důsledku porušení zásady volného hodnocení důkazů a podle § 78 odst. 4 s.ř.s. věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
71. V dalším řízení žalovaný návrh znovu projedná a posoudí dle všech důkazů předložených žalobcem tak, že tyto důkazy zváží jednotlivě a ve vzájemné souvislosti a vyvodí z nich odpovídající skutkové a právní závěry. Vzhledem k tomu, že v důsledku dosavadního komplexního náhledu na rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky žalovaný vztáhl své závěry ke všem výrobkům a službám, pro které je ochranná známka zapsána, avšak důkazy předložené navrhovatelem rozlišovací způsobilost důvodně zpochybnily ve vztahu ke třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, bude se žalovaný zabývat i platností zápisu z hlediska rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky ve vztahu k výrobkům a službám chráněným ve vztahu k ostatním třídám mezinárodního třídění výrobků a služeb.
72. Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce měl ve věci úspěch. Soud proto žalobci přiznal náhradu nákladů řízení, které spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3000,- Kč a dále v nákladech právního zastoupení. Náklady právního zastoupení byly přiznány žalobci za 3 úkony právní služby (převzetí věci, sepsání žaloby, a účast při ústním jednání) po 3 100 Kč dle § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. a dále za 3x paušál po 300 Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky s připočtením částky DPH ve výši 2 142 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty z částky 10 200 Kč, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, činí tedy 15 342 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

Praha 17. února 2021

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.